Le nouveau visage du Système d'enregistrement international des marques

Dominique Kaesmacher

Chief IP Attorney, Kirkpatrick
Chargée de cours associé HEC ULg

Yvan Brutsaert

Trademark & Designer Attorney, Kirkpatrick

I. Introduction

A. Objectif du Système de Madrid

Le système d'enregistrement international des marques a été établi en 1891 déjà. Il est régi par deux traités: l'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid.[1] [2] Ces deux instruments juridiques constituent le «Système de Madrid».[3] Celui-ci est géré par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après «OMPI») situé à Genève.

L'objectif principal du Système de Madrid est d'assurer à une marque nationale ou régionale (comme la marque Benelux) *préexistante* une protection internationale. Le système de l'enregistrement international ne touche pas au fond du droit. Il permet, par un simple dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau de l'OMPI, de remplacer les dépôts qui auraient dû être effectués dans chacun des pays choisis, et vaut ainsi comme un dépôt effectué dans chacun de ces pays.[4]

Les Etats parties à l'Arrangement de Madrid ou au Protocole de Madrid ainsi que les organisations internationales parties au Protocole de Madrid sont appelés collectivement «Parties contractantes». Elles forment l'Union de Madrid, qui constitue une Union particulière au sens de l'article 19 de la Convention d'Union de Paris.[5]

B. Importance du Système de Madrid

Le Système de Madrid a été construit en deux temps: en 1891, par l'Arrangement de Madrid, complété près de cent ans plus tard, en 1989, par le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid ou encore Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid a été conclu principalement pour permettre l'élargissement du Système de Madrid d'une part, à certains pays qui refusaient jusque là d'y adhérer en raison de certains principes jugés trop rigides, comme les USA, et d'autre part, à des organisations intergouvernementales auxquelles l'Arrangement de Madrid n'est pas ouvert, comme l'Union européenne. Le Protocole est donc essentiellement venu assouplir un certain nombre de dispositions de l'Arrangement de Madrid, comme on le verra plus en détail ci-dessous.

L'entrée en vigueur du Protocole de Madrid a provoqué une gigantesque croissance du Système de Madrid.

---

1 L'Arrangement de Madrid a été signé le 14 avril 1891; le Protocole de Madrid a été signé le 27 juin 1989 et est entré en vigueur le 1er décembre 1995.

2 Pour une description du Système de Madrid et son origine, voir: Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5ème édition, Larcier, 2009, p. 853 et Paul Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Librairie du journal des notaires et des avocats,1984, p. 766.

3 Le texte de ces deux traités est accessible sur le site de l'OMPI: www.wipo.int.

4 OMPI, Guide pour l'enregistrement international des marques, Genève, 1982.

5 La Convention d'Union de Paris (ou CUP) a été signée le 20 mars 1883 à Paris et modifiée à plusieurs reprises ensuite. Son texte est accessible sur le site de l'OMPI: www.wipo.int.

C'est le chocolatier suisse Russ-Suchard & Company qui a déposé la première marque internationale en 1893. Il a fallu attendre 93 ans, soit 1986, pour que soit déposée la 500.000ème marque internationale, par la société suisse Sandoz AG. Et ce nombre a doublé en 20 ans, puisqu'il vient d'atteindre, fin 2009, un million de marques internationales avec le dépôt par la société «verte» Grüne Erde de sa marque.

C. La clause de sauvegarde

Pour «sauvegarder» l'application de l'Arrangement de Madrid nonobstant l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid, plus souple, une clause dite «de sauvegarde» avait été introduite par l'article 9*sexies* du Protocole de Madrid qui imposait l'application de l'Arrangement de Madrid dans les relations mutuelles entre les pays qui étaient parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole.

Cette clause a été profondément modifiée avec effet au 1er septembre 2008, avec des conséquences prévisibles importantes pour les utilisateurs, leurs conseils et les offices des marques.

C'était l'occasion de faire le point sur ce système, extrêmement important pour les opérateurs économiques, avec un an de recul par rapport à cette dernière réforme. Relevons d'emblée qu'au 1° décembre 2009, 84 pays ou organisations sont membres du Système de Madrid dont notamment l'Union européenne en tant que telle, la Belgique, la France, les USA, la Chine, le Japon et la Russie.[6]

II. L'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891

A. Genèse

Aux termes de l'article 15 de la Convention de Paris[7]: «Il est entendu que les pays de l'Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément entre eux des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente convention».

Sur la base de cette disposition, un certain nombre de pays ont conclu des arrangements particuliers visant à une meilleure protection de certains droits de propriété industrielle. Parmi ceux-ci, on trouve l'Arrangement de Madrid qui a été conclu pour faciliter les dépôts de marques dans les divers pays ayant adhéré à ce traité, par l'instauration d'une procédure d'enregistrement international.

Lors de son adoption en 1891, l'Arrangement de Madrid a été signé par seulement neuf Etats: la Belgique, la France, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie. L'objectif commun de ces Etats était de renforcer leur coopération en matière de marques de commerce utilisées au niveau international. Par la suite, l'Arrangement de Madrid a fait l'objet de plusieurs révisions lors des Conférences de Bruxelles (1904), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Nice (1957) et Stockholm (1967).[8]

B. Les caractéristiques de l'Arrangement de Madrid

1. Les bénéficiaires

Aux termes de l'article 1er de l'Arrangement de Madrid, les bénéficiaires du Système sont, tout d'abord, les personnes physiques ou morales qui ont la nationalité d'un des pays signataires dudit Arrangement (ou «ressortissants» de ces pays). L'article 2 de l'Arrangement leur assimile ensuite les personnes qui, sur le territoire de l'Union particulière, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention de Paris, c'est-à-dire les personnes qui possèdent dans l'un des pays de l'Union particulière, soit leur domicile, soit un établissement commercial effectif et sérieux.

En d'autres termes, est admise à solliciter l'enregistrement international de ses marques, toute personne qui se rattache à un pays de l'Arrangement de Madrid par sa nationalité, par son domicile ou par la situation de son établissement.

2. Base de la demande internationale

Pour pouvoir bénéficier de l'Arrangement de Madrid, le ressortissant ou assimilé doit disposer d'un *enregistrement* de la marque considérée dans son pays d'origine.

On remarquera ainsi que, premièrement la demande d'enregistrement international nécessite un enregistrement *préalable* de la marque dans le pays d'origine du requérant: en d'autres termes, un simple dépôt d'une demande ne suffit pas.

6 La Communauté européenne est devenue partie au Protocole le 1er octobre 2004 et les Etats-Unis d'Amérique le 2 novembre 2003.

7 Pour une brève description de la CUP, voir Benoit Micheux et Fernand de Visscher, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruylant, 2000, Dominique Kaesmacher, in *Les droits intellectuels*, Répertoire Notarial, Larcier, 2007, p. 151.

8 Voir Paul Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, op. cit., p. 767 et s.

Ensuite, cet enregistrement préalable de base ne peut pas être localisé n'importe où: il doit être intervenu au «pays d'origine» du déposant. Le «pays d'origine» est identifié avec précision à l'article 1 (3) de l'Arrangement qui porte que sera considéré comme pays d'origine, le pays de l'Union particulière où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. S'il n'a pas un tel établissement dans un pays de l'Union particulière, ce sera le pays de l'Union particulière où il a son domicile. Et s'il n'a pas de domicile dans l'Union particulière, le pays de sa nationalité.

En vertu de ce principe dit de la «cascade», le critère de l'établissement l'emporte donc sur celui du domicile, et ce dernier critère l'emporte sur celui de la nationalité. Ainsi, par exemple, si le déposant est un ressortissant belge qui est domicilié en Allemagne et qui a son établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en France, l'enregistrement de base devra être effectué en France.

3. Priorité unioniste

L'enregistrement international peut bénéficier de la priorité unioniste organisée par l'article 4 de la Convention de Paris.

Pour mémoire, le droit de priorité a été instauré par la Convention de Paris pour permettre à toute personne qui a régulièrement fait un premier dépôt d'une demande d'un titre de propriété industrielle (brevet, marque ou modèle) dans un pays membre de l'Union de Paris (ou de l'OMC)[9], d'effectuer, dans un délai dit de priorité (six mois pour les marques), un dépôt correspondant dans les autres pays de l'Union.

L'intérêt de ce droit de priorité est d'immuniser la marque (le brevet ou le modèle) déposée postérieurement au premier dépôt mais dans le délai de priorité, contre l'effet destructif de nouveauté ou de disponibilité résultant des faits d'usage et de dépôt accomplis par des tiers ou par le déposant pendant l'intervalle dans les dits pays de l'Union, et ce, au même titre que si la marque (le brevet ou le modèle) avait fait l'objet d'un dépôt direct dans chacun de ces autres pays à la date du «premier dépôt».

Pour bénéficier de la priorité unioniste, la demande d'enregistrement international de marque doit donc être effectuée dans un délai de 6 mois à compter du premier dépôt dans un des pays membres de l'Union de Paris qui doit être le pays d'origine, pour autant qu'un enregistrement ait pu intervenir dans ce délai, ce qui n'est pas toujours facile en tout cas lorsque l'office compétent dispose d'un pouvoir d'examen et de refus des demandes.

4. Classification des produits et services

Le déposant d'une demande d'enregistrement international de marque doit indiquer les produits et services qu'il souhaite couvrir par sa demande internationale. Ceux-ci doivent avoir été déjà désignés dans l'enregistrement au pays d'origine. Il ne peut y en avoir plus, mais il peut y en avoir moins. L'article 3 (2) de l'Arrangement de Madrid prévoit que les produits et services couverts par la demande internationale doivent, si possible, être groupés selon la classification de Nice.[10]

Pour rappel, la classification de Nice, organisée par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 (révisé à de nombreuses reprises)[11] regroupe l'ensemble des produits et service en 45 classes à ce jour.

La classification de Nice est purement administrative, mais présente de nombreux intérêts.

Ainsi, l'utilisation de la classification de Nice par les offices nationaux permet, tout d'abord, aux déposants de demande d'enregistrement de marque de se référer à un système de classement unique. La préparation des demandes de même que les recherches de disponibilité préalables s'en trouvent grandement simplifiées puisque les produits et services auxquels s'applique une marque donnée seront généralement classés de la même façon dans tous les pays qui ont adopté ce système de classement. En outre, le fait que la classification de Nice existe en plusieurs langues épargne au déposant un travail considérable lorsqu'il doit déposer une liste de produits et de services dans une langue différente de celle du pays d'origine de la marque.

Relevons toutefois que l'indication des classes de produits ou services suivant la classification de Nice ne lie pas les pays visés à l'égard d'une détermination de l'étendue de protection de la marque[12]. Chaque pays demeure libre de conférer à la classification la portée juridique

9 Voir l'accord TRIP's ou ADPIC conclu dans le cadre de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (ou OMC), spécialement ses articles 15 à 21 consacrés spécifiquement aux marques.

10 Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification. Le classement indiqué par le déposant sera soumis au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'administration nationale. En cas de désaccord entre l'administration nationale et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant. (art. 3 (2) A.M.).

11 L'Arrangement de Nice est entré en vigueur en Belgique le 1er août 1984. Voy. site internet de l'OMPI: http://www.wipo.int/classification/nice/fr

12 Article 4 (1) de l'Arrangement de Madrid.

souhaitée. En conséquence, la classification ne confère pas automatiquement à la marque enregistrée en liaison avec un produit ou service d'une classe donnée, une protection s'étendant aux autres produits ou services de cette même classe.

5. Procédure et date de l'enregistrement international

C'est devant l'office national compétent situé au pays d'origine comme défini ci-dessus que la demande d'enregistrement international doit être introduite, et non pas directement devant l'OMPI à Genève. La demande est ensuite transmise, par l'office national, au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle de l'OMPI à Genève.[13]

L'enregistrement portera la date où la demande d'enregistrement international a été déposée à l'office national au pays d'origine, à condition qu'elle ait été reçue par le Bureau international dans un délai de *deux mois* à compter de cette date. A défaut, la date d'enregistrement international prise en compte sera celle de la réception effective de la demande par ledit Bureau international.

Le Bureau enregistre la marque internationale après un contrôle formel et notifie ensuite sans délai l'enregistrement aux administrations des pays désignés dans la demande d'enregistrement international (appelée aussi «demande d'extension territoriale»). Les marques enregistrées seront également publiées par le Bureau international dans une revue périodique.[14]

Chaque demande d'extension territoriale sera ensuite examinée pays par pays suivant la législation nationale du pays choisi, et ce, comme une demande d'enregistrement nationale. Ainsi, chaque pays désigné peut accorder à la marque une protection totale (pour tous les produits ou services compris dans la demande) ou partielle (pour une partie seulement des produits ou services désignés), ou encore refuser la protection. Aux termes de l'article 5(3) de l'Arrangement[15], le demandeur à l'enregistrement international peut quant à lui prendre toute mesure permise par la législation et la pratique nationales à l'encontre d'un refus total ou partiel, notamment introduire tous les recours administratifs ou judiciaires organisés dans l'Etat considéré.

6. Etendue territoriale

Dans la première version de l'Arrangement de Madrid, la totalité des pays membres étaient automatiquement désignés dans l'enregistrement international.

Lors de la Conférence de révision de Nice, ce système fut largement critiqué et une solution de compromis fut finalement retenue: celle de la limitation territoriale facultative. En d'autres termes, la limitation territoriale de l'enregistrement international n'est pas imposée aux administrations qui n'en veulent pas; c'est une faculté qui leur est offerte.

Concrètement, chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Directeur général de l'OMPI que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément. Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres pays contractants.[16]

Ainsi, il appartient au titulaire d'un enregistrement national préexistant qui souhaite étendre la protection de sa marque au niveau international, de faire une mention spéciale dans sa demande d'extension lorsqu'elle vise un pays ayant fait usage de la faculté précitée ouverte par l'Arrangement (art. 3*ter* de l'Arrangement). Actuellement, tous les pays membres de l'Arrangement de Madrid ont fait usage de cette faculté.

Notons, enfin, que le titulaire peut également déposer une demande d'extension territoriale *postérieurement* à l'enregistrement international. La demande devra être présentée par l'entremise de l'administration du pays

[13] Article 3(1) de l'Arrangement de Madrid qui porte que «toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution; l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur cette demande correspondent à celles du registre national et mentionnera les dates et les numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque au pays d'origine ainsi que la date de la demande d'enregistrement international».

[14] Article 3(4) de l'Arrangement de Madrid qui précise entre autres que «Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement. En ce qui concerne les marques comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, le Règlement d'exécution déterminera si un cliché doit être fourni par le déposant».

[15] Article 5(3) de l'Arrangement de Madrid qui porte que: «Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée».

[16] Article 3*bis* de l'Arrangement de Madrid.

d'origine sur un formulaire prescrit par le Règlement d'exécution. Elle sera immédiatement enregistrée au registre international des marques par le Bureau international qui la notifiera sans retard à la ou aux administrations intéressées. Elle sera publiée dans la feuille périodique éditée par le Bureau international. Cette extension territoriale postérieure produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite dans le Registre international. Elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international de la marque à laquelle elle se rapporte.

7. Délai et motifs de refus

Chacun des offices des pays désignés dans la demande d'extension territoriale doit se prononcer sur le caractère enregistrable de la marque dans son territoire dans un délai maximum de *12 mois* à compter de la date de l'enregistrement international (article 5(2))[17].

Le refus éventuel, total ou partiel, doit être communiqué au Bureau international de l'OMPI, accompagné des motifs qui le fondent et le Bureau international le transmettra à l'office du pays d'origine et au titulaire de la marque.

L'Arrangement accorde donc aux administrations nationales le droit de notifier au Bureau international qu'elles refusent la protection à telle marque dont l'enregistrement international leur a été notifié. Un tel refus ne pourra toutefois être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris, à une marque déposée à l'enregistrement national (article 5 de l'Arrangement). On sait que ces conditions sont réglées par l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris qui énumère limitativement les causes de refus opposables à une marque unioniste.[18] Les refus notifiés au Bureau international ne pourront donc invoquer d'autres motifs que ceux-là.

Pour mémoire, seules les marques suivantes peuvent être refusées, selon l'article 6*quinquies* de la CUP:

- celles qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;
- celles qui sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;
- celles qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

De plus, ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union les marques (de fabrique ou de commerce) pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d'origine.

8. Taxes

L'enregistrement international nécessite le paiement au Bureau international de trois types de taxes: des taxes dites de *base* ainsi que des taxes dites *supplémentaires* (selon le nombre de classes excédant la troisième) et enfin, des taxes dites *complémentaires* (selon les extensions territoriales demandées). Ces taxes sont fixées de manière centralisée par le Bureau international de l'OMPI et libellées en francs suisses. En outre, le pays d'origine peut exiger une taxe nationale lors du dépôt de la demande internationale ou de son renouvellement.[19]

---

17 Article 5(2) de l'Arrangement de Madrid qui porte que «Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus avec indication de tous les motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque ou de la demande d'extension de protection formulée conformément à l'article 3*ter*».

18 Voy. *Guide pour l'enregistrement international des marques*: http://www.wipo.int

19 Article 8 (1) et (3) de l'Arrangement de Madrid qui portent que: «1) L'Administration du pays d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe nationale qu'elle réclamera du titulaire de la marque dont l'enregistrement international ou le renouvellement est demandé. 3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2), lettre b), pourra être réglé dans un délai à fixer par le Règlement d'exécution, si le nombre de classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement. Si, à l'expiration du délai susdit, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d'enregistrement international sera considérée comme abandonnée».

C. Les avantages de l'Arrangement de Madrid

1. Un seul dépôt et un seul enregistrement

Une fois enregistrée au Registre international, la marque bénéficie dans chacun des pays de l'Arrangement de Madrid auquel l'enregistrement a été étendu, de la même protection que si l'enregistrement y avait été obtenu directement (sauf hypothèse de refus dans le délai imparti, voir *supra*). La marque qui fait l'objet d'un enregistrement international se divise donc en autant de marques nationales, soumises aux lois de chaque pays concerné et bénéficiant donc du régime de protection qu'elles prévoient.

L'avantage de la procédure est donc essentiellement pour le titulaire de n'avoir à effectuer qu'un seul dépôt au Bureau international, qui vaut comme dépôt dans tous les pays de l'Arrangement choisis par le titulaire (en sus de son dépôt au pays d'origine).

2. Une seule publication

Aux termes de l'article 3, alinéa 5 de l'Arrangement de Madrid, la publicité résultant d'une part, de la publication de l'enregistrement dans le journal «*Les Marques internationales*» et d'autre part, de la remise aux administrations d'un certain nombre d'exemplaires de ce journal, sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée.

En pratique, toutefois, de nombreux Etats publient également, à titre *d'information*, les marques internationales désignant leur territoire.[20]

3. Durée

En principe, l'enregistrement international effectué sur la base de l'Arrangement de Madrid dure *vingt ans*, avec possibilité de renouvellement en nombre illimité. La Conférence de révision de La Haye a cependant ajouté une réserve: «sous réserve de ce qui est prévu à l'article 8 de l'Arrangement pour le cas où le déposant n'aura versé qu'une fraction de l'émolument international». La marque doit donc être rayée si le déposant ne verse pas le complément de l'émolument après dix ans.[21]

Aujourd'hui, en pratique, l'enregistrement international effectué sur base de l'Arrangement dure 10 ans et non plus 20 ans.

4. Registre

Tous les changements concernant l'enregistrement international tels que notamment cession, licence, changement d'adresse, sont inscrits sur le Registre international tenu par le Bureau international à Genève. Par ailleurs, l'administration du pays du titulaire notifie au Bureau international les annulations, radiations, renonciations apportés à l'inscription de la marque «de base» dans le Registre national, du moins lorsque ces changements affectent aussi l'enregistrement international. Il en résulte pour le titulaire une grande facilité au niveau de la gestion administrative de ses marques.

5. Cession

L'enregistrement international peut être cédé, en tout ou en partie. Toutefois, plusieurs scénarios sont possibles auxquels s'appliquent des règles légèrement différentes.

Ainsi, ou bien, l'enregistrement international est cédé à un ressortissant de l'Arrangement de Madrid, mais ressortissant d'un pays autre que le pays d'origine. Dans ce cas, l'enregistrement d'origine, étant l'enregistrement national du cédant, n'est pas modifié. Il s'ensuit que le cessionnaire de l'enregistrement international n'a pas de protection, par l'effet de la cession de l'enregistrement international, dans le pays du cédant, sauf s'il acquiert également la marque d'origine de ce dernier.

Ou bien, l'enregistrement international est cédé à un tiers qui n'est pas ressortissant de l'Arrangement de Madrid. Il faut se référer à l'article 9*bis* de l'Arrangement de Madrid qui dispose que: «nulle transmission de marque inscrite dans le registre international faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale ne sera enregistrée». Cet article 9*bis* de l'Arrangement ne tranche pas la question de la validité d'une telle cession. Il déclare seulement que, si elle existe, il est impossible de la transcrire sur le Registre international des Marques.

Ou bien, encore, l'enregistrement international est cédé à un ressortissant de l'Arrangement de Madrid, ressortissant du même pays que le cédant. Dans ce cas, il n'y a pas de problème particulier. Les parties prendront cependant soin d'indiquer si, le cas échéant, la cession porte également sur l'enregistrement de base.

En pratique, les transmissions de marque sont, comme les autres changements apportés à l'inscription de la marque, notifiées au Bureau international par l'intermédiaire

20 Les marques internationales désignant le Benelux sont publiées sur le site de l'OBPI: http://www.boip.int

21 Voy. *Guide pour l'enregistrement international des marques*, http://www.ompi.int

de l'administration du pays du titulaire. Elles sont ensuite notifiées par le Bureau aux diverses administrations des pays de l'Arrangement et publiées dans le journal *Les marques internationales*.[22] La disposition de l'article 3 de l'Arrangement de Madrid selon laquelle la publicité donnée à l'enregistrement par la publication dans ce journal doit être considérée comme pleinement suffisante en sorte qu'aucune autre ne pourra être exigée du déposant, doit être appliquée par analogie à la publicité donnée par la même voie à la cession de la marque internationale.

Notons, enfin, que si la marque est transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays du titulaire de la marque avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, une formalité supplémentaire s'impose: le Bureau international, ayant reçu notification de la transmission du pays du titulaire (cédant), devra d'abord s'enquérir de l'assentiment du pays dans lequel est établi le cessionnaire, et qui va devenir le pays du nouveau titulaire.[23]

D. Les faiblesses de l'arrangement de madrid

1. Le principe de dépendance

Le sort de l'enregistrement international est lié, au départ, à l'enregistrement de base: l'enregistrement international devient indépendant de l'enregistrement au pays d'origine cinq années seulement après la date de l'enregistrement international, ce qui constitue à la fois un avantage et un inconvénient.

L'avantage a été vu ci-dessus: une plus grande facilité de protection internationale. L'inconvénient est la fragilité de l'édifice pendant cinq ans. En effet, durant les cinq premières années, si la marque de base enregistrée dans le pays d'origine ne bénéficie plus de protection légale dans ce pays, en tout ou en partie, quelle qu'en soit la cause (annulation, renonciation, etc.), la protection conférée par l'enregistrement international ne peut plus être invoquée. Plus précisément, la disparition de la protection de la marque au pays d'origine entraîne sa disparition dans tous les autres pays désignés dans l'enregistrement international. Cela vaut que l'enregistrement international ait ou non été cédé par son propriétaire d'origine.[24]

Le principe de dépendance de l'enregistrement international par rapport à l'enregistrement national est certainement un point faible du système de l'Arrangement de Madrid. En effet, pendant cinq ans, si une action est intentée contre l'enregistrement d'origine, cela risque d'anéantir, en cas de succès de l'action, l'enregistrement international et toutes les protections nationales qui en découlent (problème de «l'attaque centrale»).

En pratique, on devra donc hésiter à recourir à ce système si la marque est jugée «faible» au pays d'origine et plutôt lui préférer des dépôts nationaux parallèles, certes plus coûteux, mais plus fiables.

2. Un enregistrement de base

L'obligation d'obtenir un *enregistrement* (national ou régional) avant de diriger sa demande au niveau international constitue un inconvénient majeur eu égard notamment à la durée de la procédure d'enregistrement nationale. En effet, un tel enregistrement ne sera souvent pas acquis dans le délai de priorité de 6 mois, ce qui prive généralement l'enregistrement international du bénéfice de la priorité unioniste.

Au Benelux, toutefois, la procédure d'enregistrement accéléré a permis de contourner cette difficulté. En effet, l'article 2.8 *alinéa* 2 de la Convention Benelux permet au déposant de solliciter un enregistrement accéléré de sa marque, sans attendre les résultats de l'examen de la marque et nonobstant la possibilité d'une opposition.[25] Cet enregistrement accéléré s'effectuera toutefois aux «risques et périls» du déposant puisque l'Office Benelux reste habilité à décider de radier l'enregistrement (au vu des résultats de l'examen ou d'éventuelles oppositions).[26]

Notons qu'à l'heure actuelle, la procédure normale d'enregistrement au Benelux s'est accélérée, en sorte que sauf problèmes (régularisation de la classification, refus ou opposition) on peut y obtenir un enregistrement dans un délai moyen de 4 à 5 mois.

---

22 Article 9, *alinea* 2 de l'Arrangement de Madrid.

23 Article 9*bis* de l'Arrangement de Madrid.

24 Article 6 (3) de l'Arrangement de Madrid.

25 Article 2.8 alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle: «Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l'article 2.5, demander à l'Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilitée à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement».

26 Dominique Kaesmacher et Theodora Stamos, *Brevets, marques, droits d'auteur: mode d'emploi*, Edipro, 2009, p. 56.

3. Délai de refus

La durée maximale de douze mois de la période d'examen national laisse relativement peu de temps aux interventions du requérant confronté à des éventuelles objections de la part des administrations nationales. Cette durée pose également des difficultés dans les pays désignés, lesquels sont obligés pour respecter leurs engagements internationaux, de donner priorité aux demandes internationales sur les demandes nationales, ce qui peut entraîner des problèmes d'organisation interne.

4. Les taxes

Le montant des taxes, généralement inférieur au montant que devrait payer le titulaire s'il optait pour des dépôts nationaux directs et parallèles, constitue certainement un avantage si l'on se place du point de vue des titulaires. En revanche, la structure et le montant des taxes sont tels que les demandes en provenance de l'Arrangement de Madrid s'avèrent généralement moins lucratives pour les pays désignés que les demandes d'enregistrement directes. Ceci explique le refus de certains pays d'adhérer à l'Arrangement.

5. Aspect linguistique

Au départ et jusqu'à une époque très récente, seule la langue française pouvait être utilisée par les déposants de demande d'enregistrement international, ce qui a découragé nombre de pays et de titulaires.

6. Conclusion

En 1992, le directeur général de l'OMPI, Arpad Bogsch, écrivait que: «la vitalité et l'utilité du Système de Madrid sont évidentes, mais l'obstacle au développement de son potentiel est essentiellement l'incompatibilité du système avec les traditions juridiques de plusieurs pays non membres de l'Arrangement».[27]

III. Le Protocole de Madrid

A. Genèse

Le Protocole de Madrid a été signé à Madrid le 27 juin 1989. Il est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et a été mis en œuvre au 1er avril 1996, date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole.

Depuis lors, le Système de Madrid comprend deux traités: l'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid qui est venu assouplir le système. Ainsi, notamment, les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni qui n'avaient pas voulu adhérer à l'Arrangement de Madrid en raison de ses faiblesses ont souhaité adhérer au Protocole.[28]

B. Les caractéristiques du Protocole

1. Les caractéristiques communes au Protocole et à l'Arrangement

Le Protocole et l'Arrangement de Madrid ont un contenu et une structure fortement similaires. Les points suivants sont identiques à ceux de l'Arrangement.

a) Une seule démarche

A partir de la date de l'enregistrement international ou de l'inscription de l'extension territoriale postérieure, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'office de cette partie contractante, sous réserve de la possibilité de refus de protection prévue par l'article 5 du Protocole.[29]

Relevons qu'aux termes de l'article 4*bis*(1) du Protocole, lorsqu'une marque qui fait l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'office d'une partie contractante est aussi l'objet d'un enregistrement international, les deux enregistrements étant inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international va se substituer à l'enregistrement national ou régional. Cette «substitution» ne porte toutefois pas atteinte aux droits acquis du fait de l'enregistrement national, pourvu, entre autres, que l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante et que les produits et services compris à l'enregistrement national fassent aussi partie de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante. Ce principe existe aussi dans l'Arrangement.[30]

b) Principe de dépendance

Avant l'expiration de cinq années à compter de la date de l'enregistrement international, la protection qui en résulte ne pourra plus être invoquée si la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, est

27 Bogsch, A., «Les 25 premières années de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle», dans *Le Droit d'auteur,* décembre 1992, p. 273.

28 J.P. Hines et S.J. Weinstein, «Using the Madrid Protocol after U.S. Accession», *The Trademark Reporter* 93, 2004, pages 1003 à 1028.

29 Article 4 1) (a) du Protocole équivalent de l'article 4(1) (a) de l'Arrangement.

30 Article 4*bis* de l'Arrangement.

expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et services.[31]

c) Priorité unioniste

Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.[32]

d) Date de l'enregistrement international et publication

La date de l'enregistrement international correspond à la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'office d'origine, pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau dans un délai de *deux mois* à compter de cette date.[33]

Les marques enregistrées sont publiées dans une revue périodique éditée par le Bureau international de l'OMPI, à savoir la *Gazette de l'OMPI* des marques internationales. D'une manière générale, le Bureau international publie chaque semaine des informations relatives aux nouveaux enregistrements internationaux, aux renouvellements, aux désignations postérieures ou modifications affectant un enregistrement international existant.

e) Aspect territorial

La protection qui résulte de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la *requête* de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Il s'agit du principe de la limitation territoriale également connu dans l'Arrangement depuis sa révision à Nice en 1957. Rappelons toutefois que dans l'Arrangement, cette limitation n'est pas automatique mais dépend d'une notification de l'Etat.[34]

La requête en extension territoriale peut être ici aussi formulée postérieurement à l'obtention de l'enregistrement international.[35]

f) Formalités de dépôt et classification des produits et services

Comme dans le système de l'Arrangement, la demande internationale doit être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution et le déposant doit indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice.[36]

2. Les innovations du Protocole

a) Parties contractantes et bénéficiaires

Le Protocole se distingue tout d'abord de l'Arrangement en ce qu'il permet non seulement aux Etats mais aussi aux organisations intergouvernementales de devenir parties au système d'enregistrement international.[37] Cette possibilité a notamment été introduite en raison de la création du système de la marque communautaire et parce qu'il a été jugé nécessaire d'établir un lien entre la marque communautaire et le système d'enregistrement international.[38]

Les organisations intergouvernementales doivent remplir deux conditions pour pouvoir adhérer au Protocole:
- au moins un des Etats membres de cette organisation doit être partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;
- ladite organisation doit posséder un office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire sur lequel s'applique son traité constitutif.

Les bénéficiaires du Protocole sont les ressortissants des Etats parties contractantes au sens du Protocole et les ressortissants des Etats parties à l'organisation intergouvernementale qui est elle-même partie contractante audit Protocole. Y sont assimilés ceux qui y ont un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

b) Base de la demande internationale

Le déposant d'une demande d'enregistrement international pourra fonder sa demande non seulement sur un *enregistrement* national ou régional de sa marque, mais

31 Article 6(2) et (3) du Protocole équivalents à l'article 6(3) de l'Arrangement.

32 Article 4(2) du Protocole équivalent à l'article 4(2) de l'Arrangement.

33 Article 3(4) du Protocole correspondant à l'article 3(4) de l'Arrangement.

34 Comparer article 3*bis* de l'Arrangement et article 3*bis* du Protocole.

35 Voir article 3*ter* de l'Arrangement et article 3*ter* du Protocole.

36 Article 3(2) du Protocole, équivalent à l'article 3 de l'Arrangement.

37 Article 14(1) (b) du Protocole.

38 E.E. Wallis, «The Madrid Protocol: Will this International System succeed in the United states?», (2004) *UCLA Journal of Law & Technology*, n° 1.

également sur une *demande* d'enregistrement national ou régional déposée auprès de l'office national ou régional d'origine.[39]

Ceci met fin à l'inconvénient majeur cité ci-dessus concernant la difficulté de bénéficier du délai de priorité unioniste dans le cadre de l'Arrangement de Madrid.

c) Délai de refus

L'article 5 du Protocole autorise toute partie contractante auprès de laquelle le déposant souhaite protéger sa marque, de déclarer, moyennant une notification à cet effet effectuée *dans un délai de 18 mois*, que la protection de la marque ne peut pas être accordée sur son territoire. Ce délai de 18 mois se distingue du délai de 12 mois prévu par l'Arrangement et atténue donc une autre difficulté du système de l'Arrangement lié à la brièveté de ce délai.

Comme dans le cadre de l'Arrangement, le Protocole précise qu'une décision de refus ne peut être fondée que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris, à une marque déposée directement auprès de l'office qui notifie le refus et que le titulaire a les mêmes recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'office qui a notifié son refus.[40]

d) Taxes

L'article 8 (1) du Protocole dispose que l'office de toute Partie contractante a la *possibilité* de percevoir des taxes de désignation *plus élevées* que les émoluments prévus par l'Arrangement de Madrid.[41] Ceci permet de lever un autre des obstacles majeurs à l'adhésion au Système de Madrid jugé trop peu rentable par certains pays.

Plus précisément, une Partie contractante peut déclarer qu'à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée et/ou du renouvellement d'un tel enregistrement, elle veut recevoir, au lieu du revenu provenant des émoluments supplémentaires (pour toute classe en sus de la 3ème) et des compléments d'émoluments (pour toute demande d'extension géographique) prévus à l'Arrangement, une taxe nommée «taxe individuelle». Celle-ci est toutefois plafonnée: elle ne peut être supérieure à un montant équivalent au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'office de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans.[42]

La Partie contractante qui choisit de se prévaloir de la taxe individuelle doit l'indiquer par une déclaration faite dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion au Protocole, ou dans une déclaration ultérieure.

e) La transformation

Les enregistrements internationaux qui sont radiés au motif que la marque nationale ou régionale sur laquelle ils se fondent a cessé de produire ses effets peuvent être *transformés* en demandes nationales ou régionales qui seront traitées comme si elles avaient été déposées à la même date que l'enregistrement international.

Cette possibilité de «transformation» instituée par le Protocole dans son article 9*quinquies*, représente l'une des grandes innovations introduites dans le Système de Madrid. Elle modère les effets de «l'attaque centrale». Une telle demande de transformation produit les mêmes effets qu'une demande nationale ou régionale ordinaire, mais rétroactivement à la date de l'enregistrement international originaire, tenant également compte de la priorité dont pouvait jouir l'enregistrement international. La demande de transformation doit être introduite dans un délai de trois mois.[43]

39 Article de 2(1) du Protocole.

40 Article 5 (1) et 5(6) du Protocole.

41 Article 8(1) du Protocole: «L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international».

42 Article 8(7) du Protocole.

43 Article 9*quinquies* du Protocole: «Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3*ter*2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié, ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante intéressée, et iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes».

f) Durée de l'enregistrement

A la différence de la durée de 20 ans prévue à l'Arrangement, le Protocole prévoit que l'enregistrement d'une marque auprès du Bureau international est effectué pour *dix ans*, avec possibilité de renouvellement.

g) Aspect linguistique

La langue française mais également la langue anglaise, et depuis le 1er avril 2004, la langue espagnole, peuvent être utilisées par les déposants de demande d'enregistrement international.

3. Conclusion

Le Protocole de Madrid a réformé en profondeur le système d'enregistrement international des marques.

Concrètement, pour un Belge résidant en Belgique, cela signifie qu'il peut baser sa demande d'enregistrement international sur une demande de marque Benelux ou sur un enregistrement Benelux ou encore sur une demande de marque communautaire ou sur un enregistrement communautaire, selon le cas (le/les pays à désigner). En effet, d'une part, la Belgique est partie aux deux traités et d'autre part, tant le Benelux que l'Union européenne sont considérés comme son «pays d'origine». Dans sa demande internationale, le Belge pourra parfaitement désigner les USA, le Japon, la Chine qui ne sont pourtant membres que du Protocole.

Symboliquement, l'acceptation de l'anglais et de l'espagnol, en plus du français, comme langues de dépôt des demandes, a constitué une étape importante pour que le système devienne un réel outil commercial international.[44]

Le tableau suivant met en lumière les différences entre le système de l'Arrangement et le système du Protocole existant au 31 août 2008:[45]

	Arrangement	**Protocole**
1. Signataires du traité	Etats uniquement	Etats et organisations intergouvernementales
2. Base de la demande internationale	Un enregistrement national (ou régional) au pays d'origine du déposant	Un enregistrement ou une demande national(e) (ou régional(e)) au pays d'origine du déposant
3. Habilitation du déposant	Pays d'origine = membre de l'Union de Madrid, défini selon le mécanisme de la «cascade»: pays d'établissement *sinon* du domicile, *sinon* de la nationalité	Pays d'origine = membre de l'Union de Madrid, défini librement: pays de l'établissement *ou* du domicile *ou* de la nationalité
4. Taxes	Fixes: la désignation d'un pays membre de l'Arrangement coûte 73 francs suisses (augmenté à 100 francs suisses le 1er septembre 2008)	Variables: la désignation d'une partie contractante membre du Protocole peut coûter 100 francs suisses ou une taxe individuelle librement fixée par le pays désigné (taxe toujours plus élevée que la taxe prévue par l'Arrangement)
5. Délai de refus	Le pays désigné a 12 mois pour refuser un enregistrement international	Une partie contractante désignée a 12 mois ou 18 mois pour refuser un enregistrement international
6. Présentation de certaines demandes	Les demandes de radiation, de renonciation et les désignations postérieures de pays membres de l'Arrangement doivent être présentées par l'intermédiaire de l'office du titulaire	Les demandes de radiation, de renonciation et les désignations postérieures de parties membres du Protocole peuvent êtres présentées par l'intermédiaire de l'office du titulaire ou directement auprès du Bureau international (OMPI)
7. Possibilité de transformation	Pas de transformation possible	Possibilité de transformer un enregistrement international radié suite à la cessation des effets de la demande ou de l'enregistrement de base

Pour résumer les principales réformes qui ont été apportées par le Protocole de Madrid, Monsieur Wallis dit ceci:

«Le Protocole est plus souple (...). Il autorise un déposant à faire une demande d'enregistrement d'une marque qui aura été simplement remise auprès de l'office d'origine, alors que l'Arrangement prescrit qu'une demande d'enregistrement d'une marque doit d'abord avoir été enregistrée auprès de l'office d'origine. De plus le Protocole accorde un délai plus long à chaque Etat membre pour examiner les

44 «Comment exploiter le système de Madrid dans la gestion de la marque au niveau international», Roya Ghafele, OMPI, http://www.wipo.int/sme/fr/documents/madrid_system_branding.htm

45 Tableau adapté du Tableau réalisé par l'Institut Fédéral Suisse de la Propriété Intellectuelle, publication du 28/08/2008 «FAQ – abrogation de la clause de sauvegarde».

demandes et faire savoir si la marque correspondant à la demande peut recevoir ou non la protection requise. Le Protocole autorise chaque Etat membre à percevoir une redevance plus élevée pour chaque demande. Même si les redevances perçues augmentent, chaque déposant devrait s'attendre à payer moins cher que lorsqu'il dépose des demandes nationales indépendantes. Le Protocole est plus souple dans la mesure où, si une demande initiale est refusée, l'enregistrement international peut alors être converti en demande nationale. Les conditions concernant la langue utilisée pour déposer une marque ont changé, les déposants ayant désormais le droit de déposer leur demande en anglais, en français ou en espagnol».[46]

De cette réforme, s'est dégagée une réelle *volonté d'ouverture du système* qui a été illustrée par le lien établi ultérieurement entre le Système de Madrid et le système de la marque communautaire, ainsi que par l'accession des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de Madrid.

IV. LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

A. Origine et portée de la clause de sauvegarde

Selon les principes généraux de droit international public relatif à la succession des traités dans le temps, lorsque deux Etats sont parties à deux traités portant sur le même objet, c'est le plus récent qui s'applique dans leurs relations réciproques. Pour «sauvegarder» l'application de l'Arrangement dans les relations entre deux pays membres à la fois de l'Arrangement et du Protocole, une clause dite «de sauvegarde» avait été prévue à l'article 9*sexies* du Protocole de Madrid qui dérogeait à la règle précitée et prévoyait *l'application du traité le plus ancien* dans les termes suivants:

«Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, le pays d'origine est partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement, les dispositions du Protocole n'ont pas effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au Protocole et à l'Arrangement».

Selon la conférence diplomatique de 1989 sur le Système de Madrid, le principe de cette clause de sauvegarde est de consacrer *l'intangibilité* de l'Arrangement de Madrid, sauf consentement unanime de ses adhérents à des modifications éventuelles.

Concrètement, si l'on prend l'exemple du Benelux et de la France, qui sont tous deux membres de l'Arrangement et du Protocole, la situation du déposant belge ou français désireux d'étendre la protection de sa marque respectivement en France ou en Belgique était la suivante:

- un enregistrement de base en bonne et due forme devait être obtenu avant l'introduction de la demande d'enregistrement international, conformément aux exigences de l'Arrangement;
- en ce qui concerne les droits à payer, c'est le droit dit «complémentaire» – propre à l'Arrangement – qui était réclamé par le pays dans lequel une protection de la marque était demandée;
- la demande d'enregistrement international devait obligatoirement être rédigée en langue française, unique langue possible dans le cadre de l'Arrangement.

L'application de cette clause rendait l'utilisation du Système de Madrid relativement *complexe* pour les utilisateurs déposants. Ainsi, si l'on reprend le même exemple, en supposant que le déposant souhaite également une protection aux USA, la situation était la suivante: le titulaire belge d'une marque Benelux établi en Belgique, devait appliquer l'Arrangement pour étendre la protection de sa marque en France et donc, notamment, attendre de disposer d'un enregistrement de sa marque alors que, pour étendre sa protection aux USA, il appliquait le Protocole, ce qui impliquait notamment qu'il pouvait passer tout de suite à l'international pour les USA sur la base de sa demande de marque Benelux.

L'alinéa 2) de l'article 9*sexies* disposait toutefois que l'Assemblée de Madrid pouvait, à la majorité des trois quarts, abroger la clause de sauvegarde ou en restreindre la portée, après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole (1er décembre 1995).

A partir du mois de juillet 2005, un groupe de travail *ad hoc* sur le développement juridique du Système de Madrid s'est penché sur la question de l'abrogation de la clause de sauvegarde.[47] Peu à peu, un compromis s'est

46 E.E. Wallis, «The Madrid Protocol: Will This International System succeed in the United States?», 2004 *UCLA Journal of Law & Technology*, n° 1.

47 Lors de sa première session, le groupe de travail a procédé à une analyse initiale des incidences d'une abrogation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne six éléments de la procédure du Système de Madrid. Le groupe de travail a conclu, en principe, que la clause de sauvegarde ne devait plus être maintenue en ce qui concerne quatre éléments, à savoir la base requise pour déposer une demande internationale, la détermination du droit de déposer selon le principe de la «cascade», la présentation de désignations postérieures et de demandes d'inscription de radiations et de renonciations, et la possibilité de procéder à une transformation. Toutefois, le groupe de travail n'a pas pu parvenir à un consensus sur la question de savoir si la clause de sauvegarde devrait ou non être maintenue en ce qui concerne deux autres éléments de la procédure du Système de Madrid, à savoir le délai pour la notification de refus provisoire et le système des émoluments et taxes. (OMPI, 23 juillet 2007 MM/A/38/2, 38ème session (17ème session ordinaire, Genève, 24 septembre – 3 octobre 2007)).

dégagé et a été proposé par le groupe de travail aux Etats signataires de l'Arrangement, qui ont finalement décidé d'*ajuster* ladite clause de sauvegarde.

B. Le nouvel article 9sexies du Protocole

1. Principes

Le nouvel article 9*sexies* du Protocole dispose que:

«a) *Seul le présent Protocole s'applique dans les relations mutuelles entre les Etats parties à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).*

b) *Nonobstant le sous-alinéa a), une déclaration faite selon l'article 5.2)b), l'article 5.2)c) ou l'article 8.7) du présent Protocole par un Etat partie à la fois au présent Protocole et l'Arrangement de Madrid (Stockholm) est sans effet sur les relations avec un autre Etat partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm)*».

Ainsi, la nouvelle règle est que c'est le Protocole qui s'applique dans les relations mutuelles entre les Etats parties à la fois à l'Arrangement et au Protocole, et ce, que ce soit au niveau des désignations dans une demande internationale ou postérieurement à un enregistrement international, *sauf* en ce qui concerne deux éléments:

- les taxes (visées à l'article 5.2) b) et 5.2.) c) du Protocole, et
- le délai de refus (visé à l'article 8.7) du Protocole.

En ce qui concerne ces deux derniers éléments, il est d'ores et déjà prévu qu'ils seront réexaminés par l'Assemblée en 2010.

Soulignons que cette nouvelle règle de l'application du Protocole a vocation à ne s'appliquer qu'aux relations entre les pays qui, comme la Belgique, la France, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, adhèrent tant au Protocole qu'à l'Arrangement de Madrid.

Pour les pays n'ayant adhéré qu'à l'Arrangement, cette dernière convention restera d'application sans réserve. Et pour les pays n'ayant adhéré qu'au Protocole, cette dernière convention restera d'application sans réserve. Ainsi donc, l'Arrangement continuera de s'appliquer dans deux séries d'hypothèses: dans le cas où le pays d'origine est un pays lié uniquement par l'Arrangement et dans le cas où le pays d'origine est lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole et où une, plusieurs ou la totalité des parties contractantes désignées sont liées exclusivement par l'Arrangement.

Relevons qu'à ce jour, peu de pays sont liés exclusivement par l'Arrangement: il s'agit de l'Algérie, du Kazakstan, du Soudan (au 16 février 2010, il devient partie en Protocole) et du Tadijkistan...

2. Les principaux changements

a) La base de la demande internationale:

Un des grands avantages de l'ajustement de la clause de sauvegarde est l'application élargie de l'article 2 *alinéa* 1 du Protocole qui permet de fonder une demande d'enregistrement international au choix du déposant, soit sur une simple demande d'enregistrement nationale (ou régionale), soit sur un enregistrement national, au pays d'origine.

Rappelons toutefois que la possibilité de fonder sa demande internationale sur une simple demande d'enregistrement (nationale ou régionale) n'est pas sans risque puisque – par application du principe de dépendance de cinq ans (voir supra) – un rejet de la demande au pays d'origine entraîne la radiation de l'enregistrement international sans remboursement des taxes déjà payées ainsi que la perte de l'ensemble des protections nationales qui en découlent, sous réserve toutefois de la possibilité (coûteuse) de demander une transformation (voir ci-dessous point c).

En pratique, même si le déposant a le choix, il évitera de se fonder sur une simple demande si la marque apparaît «faible» ou si beaucoup d'antériorités gênantes sont prévisibles au pays d'origine.

b) Habilitation du déposant

Comme on l'a vu, la détermination du pays d'origine du déposant est fixée de manière stricte dans le cadre de l'Arrangement de Madrid: pays de l'établissement, sinon pays du domicile, sinon pays de la nationalité (mécanisme de la cascade). Ainsi, sous l'empire de la clause de sauvegarde, un Belge habitant en Allemagne ne pouvait choisir que l'Allemagne comme pays d'origine puisque les deux pays sont parties à l'Arrangement et au Protocole.

Grâce à la modification de la clause de sauvegarde, le déposant va bénéficier de plus de souplesse dans la détermination du pays d'origine. Dans notre exemple, le Belge habitant en Allemagne pourra aussi choisir le Benelux comme base de sa demande internationale.

c) La transformation

L'Arrangement de Madrid ne permet pas de «transformer» un enregistrement international radié en marques

nationales, ce que permet en revanche le Protocole en son article 9*quinquies*.

Pour mémoire, la demande de transformation doit être déposée dans les 3 mois de la radiation de l'enregistrement international, auprès du ou des offices des Parties contractantes désignées dans l'enregistrement radié et elle ne peut couvrir des produits ou services autres que ceux initialement couverts.

Désormais, grâce à l'ajustement de la clause de sauvegarde, toutes les désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies* (donc y compris les pays relevant des deux traités) pourront bénéficier de la possibilité de transformation telle que prévue à l'article 9*quinquies*[48] du Protocole en cas de radiation de la demande de base ou de l'enregistrement de base.

d) Les désignations postérieures et inscriptions diverses

L'Arrangement de Madrid impose au déposant de transiter par l'office d'origine pour un certain nombre d'inscriptions. Grâce à la modification de la clause de sauvegarde, une demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation relative à toute désignation relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies*, pourra être présentée directement au Bureau international.

En outre, les certificats d'enregistrements internationaux et notifications afférentes à des inscriptions effectuées à compter du 1er septembre 2008 ainsi que leur publication dans la Gazette OMPI des Marques internationales, seront désormais tous présentés de façon à ce que les utilisateurs et les Offices puissent identifier les désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies*. A cet effet, la rubrique «Désignation(s) en vertu de l'article 9*sexies* du Protocole de Madrid» et son code INID 834 correspondant seront utilisés. Ce code sera également utilisé dans les bases de données ROMARIN et Madrid Express pour l'identification de toutes les désignations relevant du Protocole en vertu du nouvel article 9*sexies*, indépendamment de leur date d'inscription.

3. Ce qui ne change pas

Aux termes de l'article 9*sexies* 1.b du Protocole, la clause de sauvegarde n'a pas été supprimée à l'égard des deux points suivants: les taxes et les délais de refus.

a) Les taxes

Le nouvel *alinea* 1.b de l'article 9*sexies* du Protocole rend inopérante une déclaration selon l'article 8.7) du Protocole (relatif au taxes individuelles) entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole.

Concrètement, les pays liés à la fois par le Protocole et l'Arrangement resteront sous le régime de la taxe standard (et non du régime optionnel de la taxe individuelle ou de la taxe standard), laquelle a toutefois été augmentée de 73 francs suisses par pays à 100 francs suisses par pays au 1er septembre 2008, et ce indépendamment de toute déclaration.

b) Les délais de refus

Le nouvel *alinea* 1.b) de l'article 9*sexies* du Protocole rend inopérante une déclaration selon l'article 5.2)b) ou l'article 5.2)c) du Protocole relatif au délai pour la notification de refus provisoire entre les parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et par le Protocole.

En pratique, cela signifie que dans le cas d'une demande internationale dont l'office d'origine est l'office d'une partie contractante liée par les deux traités, la désignation d'une partie contractante également liée par les deux traités, bien qu'elle soit régie par le Protocole et non par l'Arrangement, en vertu du nouvel article 9*sexies* du Protocole, sera soumise au régime de refus standard, c'est-à-dire à un délai d'une année pour la notification d'un refus provisoire, indépendamment de toute déclaration étendant la période de refus effectuée par la partie contractante désignée en question.

48 Article 9quinquies du Protocole: «Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3*ter*.2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié, ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante intéressée, et iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes».

4. Autres modifications

a) Aspect linguistique

Indépendamment de cette réforme majeure du Système de Madrid, le règlement d'exécution commun aux deux traités a été modifié avec effet au 1er septembre 2008, en ce qui concerne le régime linguistique applicable. Ainsi, les règles 6 et 40 *RexC* ont été modifiées afin d'instaurer un *régime trilingue* intégral dans le Système de Madrid. Désormais, toute demande internationale pourra être déposée en *français, anglais ou espagnol.*

L'office d'origine a néanmoins la possibilité de limiter ce choix à une ou deux de ces langues. C'est ce qu'a fait la Suisse notamment. Ainsi, les titulaires d'enregistrement à base suisse devront toujours fournir une liste des produits et services en français et l'Institut suisse examinera et refusera en français les enregistrements internationaux pour lesquels il est désigné.

b) Taxes

Par ailleurs, en octobre 2007, l'Assemblée de l'Union de Madrid[49] a décidé d'augmenter le montant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments (ci-après dénommés «taxes standard»), qui sont passés de 73 francs suisses à 100 francs suisses. Ces nouveaux montants seront désormais appliqués dans tous les cas où les taxes standard sont dues, en vertu de l'Arrangement ou en vertu du Protocole.

5. Entrée en vigueur

La modification de la clause de sauvegarde a eu un *effet immédiat* à compter du 1er septembre 2008.

Concrètement, cela signifie que:

- une demande d'enregistrement ou de modification déposée le 1er septembre 2008 ou ultérieurement est soumise au Protocole si, avant cette date elle aurait été soumise à l'Arrangement en raison des principes fixés dans l'ancienne clause de sauvegarde (privilégier l'Arrangement en cas de relations entre pays liés par les deux traités);
- une demande en cours de traitement au 1er septembre 2008 est restée soumise à l'Arrangement si l'Arrangement était applicable à ce moment;
- pour les demandes de transformation, la date déterminante est la date de la radiation de l'enregistrement international;
- en ce qui concerne les enregistrements internationaux sur base mixte (Arrangement et Protocole) déjà existant au 1er septembre 2008, les dispositions plus modernes du Protocole leur seront applicables automatiquement en ce qui concerne les pays membres de l'Arrangement et du Protocole, sauf celles relatives aux taxes et à la durée du délai de refus.

Les nouveaux tarifs et le nouveau régime linguistique sont également applicables avec effet immédiat à toutes les demandes déposées le 1er septembre 2008 ou ultérieurement.

6. Synthèse

La modification de la clause de sauvegarde et les autres modifications précitées ont entraîné un certain nombre de changements tant au niveau des offices des parties contractantes liées à la fois par l'Arrangement et le Protocole qu'au niveau des utilisateurs déposants ou titulaires de marques et leurs conseils en marques.

Le tableau suivant met en lumière les *modifications* intervenues:

[49] Les parties contractantes au Protocole sont membres de la même assemblée que les parties à l'Arrangement de Madrid et elles sont représentées par un délégué (article 10 (1) (a)-(b) du Protocole). Le fonctionnement de l'assemblée est organisé par les articles 10 de l'Arrangement et de son Protocole. L'assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), traite de toutes les questions concernant l'application du Protocole; elle donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du Protocole (idem pour l'Arrangement), adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution et s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le Protocole (article 10(2) du Protocole). Chaque partie contractante dispose d'une voix à l'assemblée, mais sur les questions qui touchent uniquement les pays parties à l'Arrangement de Madrid, les parties contractantes non membres de l'Arrangement n'ont pas de droit de vote, l'inverse étant également prévu (article 10(3) (a) du Protocole).

	Arrangement & Protocole jusqu'au 31 août 2008	**Arrangement & Protocole à partir du 1er septembre 2008**
1. Signataires des traités	Les deux parties sont liées par les 2 traités	Les deux parties sont liées par les 2 traités
2. Base de la demande internationale	Un enregistrement (national ou régional)	Un enregistrement ou une demande (national(e) ou régionale)
3. Habilitation du déposant	Pays d'origine défini selon le mécanisme de «la cascade»: établissement, sinon domicile, sinon nationalité dans un pays membre de l'Union de Madrid	Pays d'origine défini souplement: pays de l'établissement ou du domicile ou de la nationalité d'un Etat membre de l'Union de Madrid
4. Taxes	La désignation d'un pays membre à la fois de l'Arrangement et du Protocole coûte 73 francs suisses (dans le cadre d'une demande internationale ou d'une extension postérieure ou d'un renouvellement)	La désignation d'un pays membre à la fois de l'Arrangement et du Protocole coûte 100 francs suisses CHF (dans le cadre d'une demande internationale ou d'une extension postérieure ou d'un renouvellement)
5. Délai de refus	Le pays désigné a 12 mois pour refuser un enregistrement international.	Une partie contractante désignée a 12 mois pour refuser un enregistrement international
6. Possibilité de transformation	Impossible	Possibilité de transformer un enregistrement international radié suite à la cessation des effets de la demande ou de l'enregistrement de base

En pratique, les offices des pays qui sont membres des deux traités ont dû adapter leurs procédures afin d'intégrer ces changements, spécialement en ce qui concerne la base requise lors du dépôt d'une demande internationale, la détermination du droit de déposer, la présentation au Bureau international de certaines demandes, l'application possible de la procédure de transformation prévue à l'article 9*quinquies* du Protocole.

De même, les offices qui ont effectué une déclaration en vertu de l'article 5.2)b) ou c) du Protocole (à l'effet de prolonger à 18 mois le délai de notification d'un refus provisoire) ont dû désormais mettre en place un système qui exclura l'application de cette disposition lorsque leur seront notifiées des désignations relevant du Protocole émanant d'une partie contractante qui est également liée par les deux traités (modification de l'article 9*sexies* 1) b).[50]

Le Bureau international a dû lui aussi s'adapter, spécialement en ce qui concerne les données relatives au traité régissant une désignation donnée aux fins de la délivrance du certificat d'enregistrement à fournir au titulaire, de la publication dans la *Gazette OMPI des marques internationales* et de la notification à l'office de chaque partie contractante désignée.

En ce qui concerne les utilisateurs, si *a priori*, une plus grande souplesse leur est offerte en raison de l'extension des cas d'application du Protocole plus souple, la pratique révèle que l'impact de la modification de la clause de sauvegarde varie selon les pays dont ils dépendent. Le changement a finalement assez peu d'impact dans des pays qui, comme la Belgique, sont parties aux deux traités et où la procédure d'enregistrement de marques est très rapide.

Nous apercevons deux raisons majeures à cela.

Tout d'abord, l'utilisation du Protocole de Madrid reste largement plus onéreuse que celle de l'Arrangement. Ensuite, se fonder sur une simple demande plutôt que sur un enregistrement rend l'édifice instable pendant quelques années, avec le risque de ne pas récupérer les sommes investies pour l'utilisation du Système.

Finalement, le changement s'avère utile essentiellement pour des déposants au budget confortable (ce qui est rare) et très pressés, de marques peu risquées...

V. Conclusion

Le Système de Madrid est et reste plus que jamais un instrument unique et très efficace pour la protection et la gestion de marques au niveau international.

Comme on l'a vu, le point fort de ce système est de permettre au déposant d'introduire un dépôt unique et de gérer un enregistrement international unique de sa marque moyennant un coût relativement bas, grâce à des procédures relativement simples et dans un délai relativement court. En outre, aujourd'hui que le dépôt peut avoir lieu en anglais, en français ou en espagnol, implique que plus de 3 milliards de personnes peuvent

50 OMPI, 23 juillet 2007 MM/A/38/2, 38ème session (17ème session ordinaire, Genève, 24 septembre – 3 octobre 2007).

solliciter une protection de marque internationale dans leur langue maternelle.

Pour conclure, la modification de la clause de sauvegarde rappelle l'objectif général de l'Assemblée de l'Union de Madrid qui est de simplifier autant que possible le système d'enregistrement international et de viser à terme à ce que le Système de Madrid ne soit plus régi que par le Protocole.[51] Pratiquement, lorsque les quelques Etats contractants qui sont encore liés uniquement par l'Arrangement auront adhéré au Protocole, le système sera alors régi par un *seul et unique* traité.

[51] Institut Fédéral suisse de la p. I., publication du 27 juin 2008: «Lors de sa deuxième session, le groupe de travail a examiné cinq options concernant la révision de la clause de sauvegarde. Malgré les divergences d'opinions exprimées, un consensus s'est dégagé sur les objectifs à atteindre dans le cadre de cette révision, à savoir: a) simplifier, autant que possible, le fonctionnement du système de Madrid, en gardant à l'esprit comme objectif final que le système soit régi par un seul traité; b) garantir une égalité de traitement entre toutes les parties contractantes du Protocole de Madrid; c) permettre aux utilisateurs des Etats qui sont aujourd'hui liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole de pouvoir bénéficier des avantages offerts par le Protocole tout en limitant les effets indésirables qui pourraient les pénaliser par suite de l'application du Protocole». (OMPI, 23 juillet 2007 MM/A/38/2, 38ème session (17ème session ordinaire, Genève, 24 septembre – 3 octobre 2007).